

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

ВА27

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

Р І Ш Е Н Н Я

17 червня 2014 року

1. Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Дмитришина В.С. від 11.10.2012 № 134 у складі головуючого Постоялкіної О.В. та членів колегії Костенко І.А., Теньової О.О., розглянула заперечення Дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") проти рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба) від 27.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Nemiroff DELIKAT Extra Smooth" за заявкою № т 2011 01797.

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 27.11.2012, 18.03.2013, 11.02.2014, 17.06.2014.

Представник апелянта - патентний повірений Андреева А.В.

Представник Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – заклад експертизи) – Гончарова Н.В.

2. При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення від 05.10.2012 вх. № 14707; матеріали заявки № т201101797; додаткові матеріали від 27.11.2012 вх. № 17801, від 12.03.2013 вх. № 5473, від 19.12.2013 вх. № 23057; від 04.02.2014 вх. № 1532; від 05.02.2014 вх. № 1634.

Аргументація сторін:

На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність позначення умовам надання правової охорони Державною службою прийнято рішення від 24.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Nemiroff DELIKAT Extra Smooth" за заявкою № т 2011 01797, оскільки:

1) для всіх товарів 33 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, є схожим настільки, що його можна сплутати:

- з словесним знаком "Nemiroff", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (LI)

(заявка № 97041173 від 24.04.1997, свідоцтво № 16270 від 15.09.2000), щодо споріднених товарів;

- з словесним знаком "NEMIROFF", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Nemiroff Intellectual Property Establishment, LI (міжнародна реєстрація № 739116 від 07.08.2000, пріоритет від 19.04.2000), щодо споріднених товарів;

2) для всіх товарів 33 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів, є схожим настільки, що його можна сплутати:

- з словесним знаком "NEMIROFF DELIKAT", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (LI) (заявка № m 2009 07338 від 22.06.2009, свідоцтво № 131414 від 25.11.2010), щодо споріднених товарів;

- з словесним знаком "NEMIROFF ДЕЛКАТ", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (LI) (заявка № m 2009 07340 від 22.06.2009, свідоцтво № 131415 від 25.11.2010), щодо споріднених товарів;

- з комбінованим знаком "Nemiroff DELIKAT", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (LI) (заявка № m 2009 11809 від 10.12.2010, свідоцтво № 132225 від 10.12.2010), щодо споріднених товарів;

- з комбінованим знаком "Nemiroff DELIKAT", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (LI) (заявка № m 2009 11811 від 10.12.2010, свідоцтво № 132226 від 10.12.2010), щодо споріднених товарів;

- з комбінованим знаком "Nemiroff DELIKAT", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (LI) (заявка № m 2009 11806 від 17.09.2009, свідоцтво № 137002 від 11.04.2011), щодо споріднених товарів;

3) для частини товарів 33 класу, а саме: "горілка" є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком "NEMIROFF", визнаним з 01.01.2003 добре відомим в Україні на ім'я фірми Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент, Ліхтенштейн (LI) (Рішення Апеляційної палати від 11.10.2007, затверджено наказом ДДІВ від 14.12.2007 № 144).

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (розд. II, ст. 6, п. 3; розд. VII, ст. 25).

Апелянт – Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") заперечує проти рішення про відмову в реєстрації знака "Nemiroff DELIKAT Extra Smooth" за заявкою № m 2011 01797 та зазначає наступне.

Відповідно до Статуту Дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія "Nemiroff" компанія Nemiroff Holdings Limited (далі – Немірофф Холдінгз Лімітед) (Кіпр) є єдиним власником Дочірнього підприємства

"Українська горілчана компанія "Nemiroff", яка володіє корпоративними правами в розмірі 100% статутного фонду апелянта. В той же час компанії Немірофф Холдінгз Лімітед та Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент (Ліхтенштейн) входять в одну групу компаній та перебувають під загальним контролем однієї компанії Nemiroff Vodka Limited (Британські Віргінські Острови).

На думку апелянта, вищезазначене свідчить про те, що компанії Немірофф Холдінгз Лімітед, в тому числі Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф", та Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент, належать одній компанії Немірофф Водка Лімітед, яка повністю контролює та керує їх діяльність.

Апелянт зазначає, що всю продукцію під товарними знаками, які належать компанії Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент, виробляє компанія Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф". При цьому, на кожній етикетці вказано, що ліцензія на використання знака "NEMIROFF" надана апелянту компанією Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент.

Тому, Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф" та Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент не є конкурентами і одночасне існування схожих знаків на ринку України не призведе до їх сплутування.

Поряд з цим, апелянт як виробник продукції, згадується в рекламних матеріалах - договорі про надання послуг № 14-11-04 від 19.03.2011 щодо реклами на радіо; договорі підряду № 290312/КС від 29.03.2012 про виготовлення поліграфічної продукції; договорі № 010612/232 від 01.06.2012 на виробництво та поставку продукції (закупорювальні засоби); договорі № 6/УКР/2012 від 01.07.2012 на виробництво склотари.

Апелянт звертає також увагу на те, що фактично компанія Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент ніколи не виробляла жодного товару під знаком "Nemiroff DELIKAT Extra Smooth", а апелянт є єдиним виробником алкогольної продукції на території України з використанням торговельних марок, що належать компанії Немірофф Інтелектьюал Проперті Істеблішмент, вже більше десяти років.

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення від 24.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Nemiroff DELIKAT Extra Smooth" за заявкою № m 2011 01797 та зареєструвати знак "Nemiroff DELIKAT Extra Smooth" відносно заявленого переліку товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП).

3. Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення на апеляційному засіданні.

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення "Nemiroff DELIKAT Extra Smooth" умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. При цьому позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене словесне позначення "Nemiroff DELIKAT Extra Smooth" виконано стандартним шрифтом латиницею, словесний елемент (DELIKAT) виконаний великими літерами.

Протиставлений словесний знак "Nemiroff" за свідоцтвом № 16270 виконано стандартним шрифтом латиницею.

Протиставлений словесний знак "NEMIROFF" за міжнародною реєстрацією № 739116 виконано стандартним шрифтом латиницею.

Протиставлений словесний знак "NEMIROFF DELIKAT" за свідоцтвом № 131414 виконано стандартним шрифтом латиницею великими літерами.

Протиставлений словесний знак "NEMIROFF ДЕЛКАТ" за свідоцтвом № 131415 виконано стандартним шрифтом великими літерами, латиницею та кирилицею.



Протиставлений комбінований знак " " за свідоцтвом № 132225 складається з двох словесних елементів: DELIKAT, який вписаний в чорний прямокутник, перпендикулярно до якого розміщено елемент Nemiroff, та графічних елементів у формі чорного прямокутника та розміщеної над ним напівсфери.



Протиставлений комбінований знак " " за свідоцтвом № 132226 складається з трьох словесних елементів: DELIKAT, який вписаний в чорний

прямокутник, перпендикулярно до якого розміщено елемент Nemiroff, та м'яка, та графічних елементів у формі чорного прямокутника та розміщеної над ним напівсфери.



Протиставлений комбінований знак "___" за свідоцтвом № 137002 складається з двох словесних елементів: DELIKAT, який вписаний в прямокутник, перпендикулярно до якого розміщено елемент Nemiroff, та графічних елементів у формі прямокутника та розміщеної над ним напівсфери. Знак охороняється у поєднанні жовтого, жовтогарячого, коричневого, синього, чорного.

Протиставлений добре відомий знак "**Nemiroff**" виконано стандартним шрифтом латиницею.

Відповідно до пункту 4.3.2.6. Правил словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються із словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому. При цьому увага звертається, в першу чергу, на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють підвищенню ступеню схожості знаків.

Домінуючим словесним елементом для всіх досліджуваних позначень є слово "Nemiroff".

Фонетична тотожність домінуючих елементів заявленого позначення та протиставлених знаків обумовлюється однаковою довжиною знаків, однаковою кількістю та тотожністю приголосних і голосних звуків, звучанням тощо.

Колегія Апеляційної палати зазначає, що порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків вказує на наявність ознак фонетичної схожості, яка обумовлена тотожністю звучання словесних елементів "Nemiroff" та "DELIKAT". Відрізняються досліджувані позначення наявністю у заявленому позначенні словесного елементу "Extra Smooth", що знаходить наприкінці позначення, та словесного елементу "м'яка".

Візуальна (графічна) схожість визначається на підставі, зокрема, наступних ознак: загальне зорове враження; вид шрифту; графічне відтворення (написання) з урахуванням характеру букв (наприклад, друкарські або письмові, заголовні або рядкові); розташування букв по відношенню одна до одної (наприклад, послідовне, накладення однієї букви на іншу повністю або частково тощо).

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки схожі між собою видом шрифту,

графічним відтворенням літер з урахуванням їх характеру та алфавітом, а відрізняються оригінальним виконанням протиставлених комбінованих знаків, в яких застосована характерна графіка, оригінальне написання та різноманітні кольори.

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення позначень.

Відповідно до інформації, наведеної на інформаційному ресурсі "Википедия Свободная Энциклопедия" на запит "Nemiroff" було знайдено статтю, в якій зазначено, що:

"Nemiroff - ведущий международный производитель высококачественного алкоголя. Компания Nemiroff является признанным международным экспертом по производству вкусовых и белых водок.

Производство и розлив продукции Nemiroff осуществляется на собственных мощностях завода в г. Немиров (Винницкая область), а также на современных производственных комплексах в России и Беларуси (ОАО "Росспиртпром", ОАО "Башспирт", РУП "Минск Кристалл")" (<http://ru.wikipedia.org/wiki/Nemiroff>).

А при посиланні на українськомовну версію цього інформаційного ресурсу зазначено, що "Немірів — місто, центр Немирівського району Вінницької області. Немирівський спиртозавод є базовим підприємством торговельної марки "Nemiroff", широко відомої в світі. Власне від назви міста і походить назва торговельної марки. (<http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2>).

Семантичного значення чи тлумачення слова DELIKAT не було виявлено в жодному із доступних інформаційних джерел.

Відповідно до інформації, наведеної на веб-сайті Дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія "Немірофф" (<http://www.nemiroff.ua/vodka/delikat/>) "Nemiroff Delikat – м'яка горілка для невимушеного спілкування. Напій виготовлений за авторською рецептурою експертів міжнародного бренда Nemiroff. Кришталево чиста артезіанська вода і пом'якшений імбиром спирт найвищої якості сорту «Люкс» створюють особливий смак напою з прозорим, ледь відчутним посмаком. Ідеальна м'якість Nemiroff Delikat досягається завдяки унікальній фільтрації водно-спиртової суміші активованим вугіллям із берези, кісточок персика, абрикос і кокоса".

Відповідно до електронного словника ABBYY Lingvo з англійської мови:

слово Extra перекладається як додатковий; вищої якості; окремо, додатково; особливо; спеціальний тощо.

слово Smooth перекладається як гладкий, рівний; слизький; лисий; рівний; м'який, нетерпкий тощо.

Враховуючи наведене, заявлене позначення та протиставлені знаки можна визнати схожими за семантикою.

При дослідженні заявленого позначення та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати дійшла висновків, що змішуванню зазначених знаків сприяє схожий елемент "NEMIROFF", домінуюче положення якого обумовлено смисловим навантаженням та його впливом на зорове та фонетичне сприйняття знаків в цілому.

Таким чином, за результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "Nemiroff DELIKAT Extra Smooth" є схожим із протиставленими знаками за свідоцтвами № 16270, № 131414 № 131415, № 132225, № 132226, № 137002, міжнародною реєстрацією № 739116 та добре відомим знаком за всіма ознаками схожості.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг. При встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

При дослідженні питання стосовно спорідненості товарів заявленого позначення і зареєстрованих знаків колегія Апеляційної палати враховувала те, що для цілей реєстрації знаків спорідненими товарами і/або послугами вважаються такі товари і/або послуги, які відносяться до одного і того ж роду і виду, тобто такі, в яких відображаються загальні та суттєві ознаки предмета (товару) або дії, і у зв'язку з цим створюється принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги.

Заявлене словесне позначення подано на реєстрацію відносно товарів 33 МКТП.

Протиставленим знакам надана правова охорона відносно товарів 33 класу МКТП.

Колегія Апеляційної палати проаналізувала перелік товарів 33 класу МКТП заявленого позначення та протиставлених знаків і дійшла висновку, що ці товари, враховуючи їх вид, призначення та коло споживачів можна визнати однорідними (спорідненими).

Також, колегія Апеляційної палати врахувала, що рішенням Апеляційної палати від 11.10.2007, яке затверджено наказом Державного департаменту інтелектуальної власності від 14.12.2007 № 144 знак "Nemiroff" визнано добре відомим відносно товару 33 МКТП: горілка з 01.01.2003.

Згідно з положенням пункту 4 статті 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з дати, на яку за визначенням Апеляційної

палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Таким чином, надання правової охорони заявленому позначенню буде суперечити положенням чинного законодавства, оскільки використання заявленого позначення буде вказувати на зв'язок між власником протиставлених знаків Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент та заявником.

Тобто, висновок закладу експертизи про схожість заявленого позначення і протиставлених знаків є цілком обґрунтованим, а рішення про відмову в реєстрації знака "Nemiroff DELIKAT Extra Smooth" прийнято у повній відповідності до згаданих вище Закону та Правил.

У запереченні та під час засідання представник апелянта наголошував на тому, що заявник та власник протиставлених знаків належать одній компанії Немірофф Водка Лімітед, яка повністю контролює та керує їх діяльністю.

На підтвердження того, що саме апелянт виготовляє та реалізує продукцію марковану заявленим позначенням, представником апелянта було надано додаткові матеріали, а саме:

1. Копія Витягу зі Статуту компанії Дочірнього підприємства "Українська горілчана компанія "Nemiroff";

2. Копія Ліцензії № 809 термін дії 14.03.2001-14.03.2006, копія Ліцензії № 142 термін дії 14.03.2011-14.03.2016 на виробництво алкогольних напоїв (зокрема, горілки "Nemiroff DELIKAT"), виданої Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України;

3. Копії етикеток горілчаної продукції на яких зазначений виробник – Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff";

4. Таблиця з переліком зареєстрованих знаків на ім'я компанії Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Немірофф";

5. Копія ліцензійного договору про використання знаків для товарів і послуг та винаходів; додаток до Ліцензії № 505 від 14.03.2011 з дозволом на виробництво алкогольних напоїв (зокрема, горілки "Nemiroff DELIKAT"), виданої Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України на строк до 14.03.2016.

6. Копія рецептури від 10.11.2009 на горілку "Nemiroff делікт М'яка", яка розроблена Державним підприємством "Українська горілчана компанія "Nemiroff";

7. Лист представника апелянта від 19.12.2013 вх. № 23020 з роз'ясненням ситуації, що склалася навколо групи компаній "Немірофф".

8. Листи представника апелянта від 04.02.2014 вх. № 1532 та 05.02.2014 вх. №1634 стосовно врегулювання конфлікту групи компаній "Немірофф".

Колегія Апеляційної палати розглянула додаткові матеріали, надані представником апелянта та констатує, що надані документи свідчать про те, що горілчана продукція виготовляється апелянтом на підставі ліцензійного договору. Документів, які б підтверджували права апелянта на реєстрацію заявленого позначення на своє ім'я, апелянтом не надано.

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення "'Nemiroff DELIKAT Extra Smooth" за заявкою № m 2011 01797 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону.

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Регламентом Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати

в и р і ш и л а:

1. Відмовити Дочірньому підприємству "Українська горілчана компанія "Немірофф" (Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff") в задоволенні заперечення.

2. Рішення Державної служби від 27.07.2012 про відмову в реєстрації знака "Nemiroff DELIKAT Extra Smooth" за заявкою № m 2011 01797 залишити чинним.

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії

О.В.Постоялкіна

Члени колегії

І.А.Костенко

О.О.Теньова